

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re U.S. National Stage Appln. of)	
)	
Lutz Axel MAY)	Art Unit: Unassigned
)	
Serial No.: 10/529,326)	Examiner: Unassigned
)	
Filing Date: March 25, 2005)	Confirmation No.: 8656
)	
I.A. No. PCT/EP03/10634)	Attorney Docket No. 119508-00282
)	
I.A. Filing Date: September 24, 2003)	
)	
Priority Date: September 25, 2002)	
)	
For: TORQUE SIGNAL TRANSMISSION)	

LETTER

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Madam:

Abas, Inc., filed the present national stage application with a good faith belief that it had a sufficient proprietary interest in the application. On May 28, 2009, a Court of Appeals in Munich, Germany (i.e., *Oberlandescerticht München*) issued a judgment relating to the application. A copy of that judgment and an English translation thereof are enclosed in Exhibits 1 and 2, respectively. As a result of that judgment, Abas, Inc., now does not believe it has a sufficient proprietary interest in the application. Counsel for the named inventor has been contacted and informed that Abas, Inc., does not intend to appeal the judgment.

Please direct all future correspondence relating to this application to the named inventor, Lutz Axel May, or his counsel at the following addresses:

Lutz Axel May
Wolfratshauser Strasse 23a
852538 Geretsried
GERMANY

Serial No. 10/529,326
Attorney Docket No. 119508-00282

Dr. Axel-Michael Wagner
Rechtsanwälte Peters, Schönberger & Partner GbR
Schackstrasse 2
80539 München
GERMANY

Respectfully submitted,

/Brian Wm. Higgins/ *BWH*
Brian Wm. Higgins
Registration No. 48,443

BLANK ROME LLP
600 New Hampshire Ave., N.W.
Washington, D.C. 20037
Telephone: (202) 772-5800
Customer No. 27557

Date: July 16, 2009

EXHIBIT 1

Ausfertigung



OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichen: **6 U 4593/06**

7 O 929/05 Landgericht München I

Verkündet am 28. Mai 2009

Die Urkundsbeamtin:

Busch

Justizangestellte

Vert.	Frist not	VGA	KR/ KA	Mod.
RA		EINGEGANGEN		
SB		22 JUNI 2009		
Rück- spr.		LLR Legerlotz Laschet Rechtsanwälte		
zdA		Heithode		

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

ABAS Inc., vertreten durch Stephen U. Harders, 7401 West Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706/USA

- Klägerin, Widerbeklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Legerlotz Laschet, Mevissenstraße 15, 50668 Köln

Hans von Gleichenstein, Rechtsanwalt, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der FAST Technology AG, Rottmannstraße 11a, 80333 München

- Nebenintervenient -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Gleichenstein und Breitling, Rottmannstraße 11a, 80333 München

gegen

Lutz Axel May, Wolfratshauser Straße 23a, 82538 Geretsried

- Beklagter, Widerkläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Peters, Schönberger & Partner GbR, Schackstraße 2, 80539 München

wegen ArbNErfG

WfB 22.7.
Begr. 24.8.
Faktsandberichtigung?

erlässt der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München durch die unterzeichnenden Richter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2009 folgendes

ENDURTEIL:

I. Auf die Berufung der Klagepartei wird das Endurteil des Landgerichts München I vom 03. August 2006 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 20. Oktober 2006, Az. 7 O 929/06, dahingehend abgeändert, dass in Ziffer II. die Anmeldungen US 09/673,930; US 10/373,636; CA 2,476,543 ; US 10/257,337 und US 6,360,841 entfallen. Insoweit wird die Zwischenfeststellungswiderklage abgewiesen. Hinsichtlich der Erweiterung wird die Klage abgewiesen.

II. Die weitergehende Berufung der Klagepartei wird zurückgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits mit Ausnahme der durch die Nebenintervention verursachten Kosten hat die Klagepartei 90% zu tragen, die beklagte Partei hat 10% zu tragen.

Von den Kosten der Nebenintervention hat die beklagte Partei 10% zu tragen. Im Übrigen trägt der Nebenintervenient seine Kosten selbst.

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Parteien können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils vollstreckbaren Betrags abwenden, sofern nicht der Gegner vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe:

I.

Die Klägerin sieht sich – aufgrund abgeleiteten, über die Fa. Magna-Lastic Devices Inc. auf den Nebenintervenienten als Insolvenzverwalter über das Vermögen der FAST Technology AG zurückreichenden rechtsgeschäftlichen Erwerbs – als materiell Berechtigte an verschiedenen für die Fa. FAST Technology GmbH bzw. die (daraus durch formwechselnde Umwandlung hervorgegangene) FAST Technology AG eingetragenen Patentanmeldungen. Die jeweils zugrundeliegende technische Lehre geht auf den als Ingenieur ausgebildeten Beklagten als (Mit-)Erfinder zurück, wobei die Erfindungen ausnahmslos während seiner Beschäftigung bei den FAST-Gesellschaften entstanden. Um die Erteilungsverfahren vor den diversen Behörden im eigenen Namen weiter betreiben zu können, nimmt die Klägerin den Beklagten gemäß § 15 ArbNErfG bzw. – soweit die Erfindungen aus seiner Zeit als Organ der FAST-Gesellschaften stammen – unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes (in Form der Naturalrestitution) wegen Verletzung der organschaftlichen Treuepflicht auf Unterstützungsleistungen, des Weiteren auf verschiedene Feststellungen in Anspruch. Hilfsweise verfolgt sie ihr Leistungsbegehren als Prozessstandschafterin des Nebenintervenienten. Der Beklagte seinerseits verlangt Feststellung nach § 256 Abs. 2 ZPO.

Mit Endurteil vom 03. August 2006, dem Klägervorteiler zugestellt am 10. August 2006, hat das Landgericht die auf Unterzeichnung verschiedener vorformulierter sog. Assignments und „Declarations“ (hilfsweise auf Unterzeichnung anderer vorformulierter Assignments, weiter hilfsweise auf Abgabe der darin verkörperten Willenserklärungen) gerichtete Leistungsklage sowie ein Feststellungsbegehren, dass alle den Kläger betreffenden vermögenswerten Rechte etc. an im einzelnen aufgelisteten Anmeldungen sowie an den zugrunde liegenden Erfindungen im Zeitpunkt ihrer Übertragung an Magna-Lastic Devices Inc. im August 2003 im Eigentum der FAST Technology AG gestanden bzw. Bestandteil der Insolvenzmasse gewesen seien, als unbegründet abgewiesen. Einer – in der Fassung des ersten Hilfsantrags auf Feststellung, dass die den streitge-

genständlichen Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen nicht auf die FAST-Gesellschaften übergegangen seien, gerichteten – negativen Zwischenfeststellungswiderklage des Beklagten hat es, den Antrag teils in eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO umdeutend, stattgegeben.

Auf die tatsächlichen Feststellungen dieser Entscheidung wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO mit folgenden Ergänzungen bzw. Änderungen Bezug genommen:

Ausweislich des Handelsregisters (Anlage CBH 51) war der Beklagte vom 26. April 1999 bis 29. März 2000 als alleiniger (von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter) Geschäftsführer, ab 30. März 2000 als nicht alleinvertretungsberechtigter Prokurist der FAST Technology GmbH (im Folgenden: FAST-GmbH) tätig. Nach formwechselnder Umwandlung der Gesellschaft in die FAST Technology AG (im Folgenden: FAST AG) zum 18. August 2000 (vgl. HR-Auszug Anlage CBH 52) war er bis 05. November 2001 nicht alleinvertretungsberechtigter Prokurist der AG, vom 06. November 2001 bis zum 02. Februar 2003 als deren Alleinvorstand eingetragen. Zum 03. Februar 2003 wurde ein Herr Kurb als weiteres Vorstandsmitglied eingetragen, die Eintragung des Beklagten als Vorstandsmitglied wurde im Handelsregister zum 06. April 2003 gelöscht. Der mit Wirkung zum 01. Oktober 2002 (vgl. § 8 Abs. 1) abgeschlossene Vorstandsanstellungsvertrag des Beklagten (Anlage CBH 53), enthält in § 7 folgende Regelung:

§ 7 .

(1) Sämtliche Arbeitsergebnisse im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Lutz May stehen ausschließlich der Gesellschaft zu. Soweit an Arbeitsergebnissen Urheberrechtsschutz besteht, räumt Lutz May der Gesellschaft das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht für alle derzeitigen und künftigen Nutzungsarten ein. Dieses Nutzungsrecht besteht auch über die Dauer des Anstellungsvertrages hinaus fort. Ein Anspruch auf gesonderte Vergütung für die eingeräumten Nutzungsrechte besteht nicht. Die Nutzungsrechte sind vielmehr über die Vergütung gemäß diesem Anstellungsvertrag abgegolten.

(2) Die Gesellschaft kann etwaige Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge sowie von Lutz May entwickelte Verfahrenstechniken, Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster etc., die im Zusammenhang mit der Vorstandstätigkeit stehen, ausschließlich und entschädigungslos in Anspruch nehmen. Es gilt, soweit dort nicht ein Vergütungsanspruch des Erfinders geregelt ist, das Arbeitnehmererfindergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1 veröffentlichten, bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I, 1827).

Mit der Vergütung sollten sämtliche Tätigkeiten des Beklagten im Rahmen des Anstellungsvertrags abgegolten sein (§ 2).

Während seiner Tätigkeit für die FAST-Unternehmen war der Beklagte (nach Meinung der Klägerin allein) zuständig für das Patentwesen. Wenngleich unstreitig weder förmliche Erfindungsmeldungen noch Inanspruchnahmeerklärungen für seine Erfindungen vorliegen, veranlasste er über eine englische Patentanwaltskanzlei die streitgegenständlichen Schutzrechtsanmeldungen für die FAST GmbH bzw. die FAST AG.

Am 01. August 2003 wurde über das Vermögen der FAST Technology AG (im Folgenden: FAST AG) das Insolvenzverfahren eröffnet und der Nebenintervenient zum Insolvenzverwalter bestellt. Dieser übertrug mit Vertrag vom 22. August 2003 (Anlage CBH 38) die „Schutzrechtspositionen“ unter Ausschluss jeder Gewährleistung auf die Fa. Magna-Lastic Devices Inc., die sie ihrerseits an die Klägerin weiterveräußerte.

Mit ihrer am 08. September 2006 (Bl. 395 d.A.) eingelegten und nach Fristverlängerung (Bl. 398 d.A.) mit Schriftsatz vom 10. November 2006 begründeten Berufung verfolgt die Klägerin ihr (um eine hilfsweise erhobene Zwischenfeststellungsklage, Antrag IV., erweitertes) Ausgangsbegehren einschließlich der Abweisung der Widerklage weiter. Ihr erstinstanzliches Vorbringen wiederholend und vertiefend rügt sie die Entscheidung als Überraschungsurteil, insofern das Landgericht nicht deutlich gemacht habe, dass es sich nicht der ständigen Praxis der Schiedsstelle beim DPMA, sondern einer – erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergangenen, vom Streitfall überdies in entscheidenden Punkten des zugrunde liegenden Sachverhalts abweichenden – Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Az. X ZR 155/03 - Haftetikett) anschließen werde. Das angefochtene Urteil verletze auch materielles Recht. Zu Unrecht gehe das Landgericht von einer fehlgeschlagenen Übertragung der Erfindungen auf die FAST-Gesellschaften aus. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, könne das dafür ursächliche Organisationsverschulden nicht dem Arbeitgeber angelastet werden, sondern treffe den Beklagten, der als Organ der GmbH wie der AG für eine ordnungsgemäße Betriebsstruktur zuständig gewesen sei. Für sein treuwidriges Agieren dahingehend, diese Organisationsmängel nicht behoben zu haben, werde er durch die Auffassung des Landgerichts noch belohnt. Auch § 7 des Vorstandsanstellungsvertrags sei verkürzt ausgelegt worden, ergebe sich daraus doch, dass alle Arbeitsergebnisse des Klägers entschädigungslos der Gesellschaft zustehen sollten. Dementsprechend habe der Beklagte Aufsichtsratsmitglieder der FAST-AG, aber auch potentielle Investoren stets in dem Glauben bestärkt,

dass die gesamte von ihm erfundene Technologie allein der Gesellschaft zustehe, ja er habe sogar entsprechende Garantien abgegeben (Anlagen LLR 3 bis LLR 5). Ausgehend hiervon habe er, soweit er die Erfindungen als Arbeitnehmer der FAST GmbH oder der FAST AG gemacht habe, gemäß § 15 Abs. 2 ArbNErfG an der Erteilung der Schutzrechte mitzuwirken und die nach dem jeweiligen nationalen Recht erforderlichen Erklärungen abzugeben. Für Erfindungen, die in seine Zeit als Vorstandsmitglied fallen, ergebe sich der Anspruch aus § 7 Abs. 2 seines Anstellungsvertrags, jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes wegen Verletzung der ihm als Organ der Gesellschaft obliegenden Treuepflicht. Mit Erwerb der jeweiligen materiell-rechtlichen Position sei die Klägerin – entgegen der in der Literatur vertretenen Ansicht – auch Gläubigerin des Anspruchs nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG geworden. Denn dieser müsse zusammen mit dem Recht an der Erfindung übertragbar sein, widrigenfalls – zumindest in der Insolvenz des Unternehmens – eine Verwertung nicht möglich wäre. Hilfsweise könne sie aufgrund einer Ermächtigung des Insolvenzverwalters Leistung an diesen verlangen. Die klageerweiternd erstmals in der Berufungsinstanz nach Ablauf der Frist des § 520 Abs. 2 ZPO hilfsweise erhobene Zwischenfeststellungsklage sei ohne Weiteres zulässig. Zur Feststellungswiderklage sei anzumerken, dass deren tenorierter Umfang zu weit gehe, habe der Beklagte doch ausweislich Anlagenkonvolut LLR BB4 die den Anmeldungen US 09/673,930; US 10/373,636 = CA 2,476,543; US 6,360,841, US 10/257,337 zugrunde liegenden Erfindungen schriftlich an die FAST-Gesellschaften abgetreten. Aus diesem Grund sei die anfänglich auf diese Anmeldungen bzw. Schutzrechte erstreckte Klage auch zurückgenommen worden. Im Übrigen bleibe es dabei, dass dieser Antrag unbegründet sei, da sämtliche der dort angeführten Anmeldungen/Erfindungen der FAST-AG gebührt hätten und auf die Klägerin übergegangen seien.

Nach wiederholten Änderungen der Antragsfassung **beantragt** die Klägerin teils klageerweiternd zuletzt, in Abänderung des angefochtenen Urteils

- I. festzustellen, dass alle den Beklagten betreffenden vermögenswerten Rechte, Ansprüche und Beteiligungen an bzw. aus den Schutzrechtsanmeldungen
US 10/480,597
US 10/482,002
US 10/498,058

US 10/477,180
PCT/EP 01/13698
PCT/EP 02/02704
PCT/EP 02/01225
PCT/EP 02/00784
PCT/EP 02/00786
PCT/EP 2004/000044
PCT/EP 2003/009349
PCT/EP 2003/010634 sowie
CA 2,450,137

und an bzw. aus den diesen Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen im Zeitpunkt ihrer Übertragung an Magna-Lastic Devices Inc. im August 2003 im Eigentum der FAST Technology AG, Otto-Hahn-Straße 24, Gewerbegebiet Riemerling, 85521 Ottobrunn, Deutschland, standen bzw. Bestandteil der Insolvenzmasse der FAST Technology AG waren;

- II. den Beklagten zu verurteilen,
als Leistung an die Klägerin aus eigenem Recht der Klägerin,
hilfsweise als Leistung an die Klägerin auf der Grundlage der Ermächtigung des Insolvenzverwalters,
äußerst hilfsweise als Leistung an den Insolvenzverwalter in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der FAST Technology AG

<die nachstehend unbesetzten Buchstaben werden bewusst offen gelassen>

- III. **hilfsweise** für den Fall, dass das Gericht feststellen sollte, dass die Assignment-Erklärungen, deren Abgabe mit den Anträgen zu II. begehrt wird, nach Auffassung des Senats über den Erklärungsinhalt hinausgehen sollten, auf den die Klägerin als Inhaberin der streitgegenständlichen Rechte Anspruch hat, den Beklagten zu verurteilen,
- als Leistung an die Klägerin aus eigenem Recht der Klägerin,
- hilfsweise** als Leistung an die Klägerin auf der Grundlage der Ermächtigung des Insolvenzverwalters,
- äußerst hilfsweise** als Leistung an den Insolvenzverwalter in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der FAST-Technology AG
- b) für die Schutzrechtsanmeldung US 10/480.597 ein „Assignment“ wie nachstehend wiedergegeben zu unterzeichnen, **hilfsweise** eine solche Assignment-Erklärung abzugeben:

IV. **hilfsweise** für den Fall, dass der Senat zu der Auffassung gelangt, dass die streitgegenständlichen Rechte nicht vom Beklagten auf die FAST-Gesellschaften übergegangen sind,
im Wege der **Zwischenfeststellungsklage** festzustellen, dass der Beklagte zur Übertragung der streitgegenständlichen Rechte an die Klägerin, **hilfsweise** an den Insolvenzverwalter der FAST-Gesellschaft verpflichtet ist;

V. die Widerklage abzuweisen,

äußerst hilfsweise

die Revision zuzulassen.

Der Nebenintervenient schließt sich den Anträgen der Klagepartei an und führt ergänzend aus, unabhängig von patentrechtlichen Fragen sei es in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht nicht hinnehmbar, dass der Beklagte die Erfindungen solle für sich beanspruchen können, obwohl alleiniger Zweck der Gesellschaftsgründung die Inhaberschaft an bestehenden und künftigen technischen Neuerungen gewesen sei.

Der Beklagte **beantragt**

Zurückweisung der Berufung.

Neben umfangreichen Darlegungen zum Hintergrund des Rechtsstreits führt er aus, soweit der Leistungsanspruch erstmals auf gesellschaftsrechtliche Grundlagen unter dem Gesichtspunkt eines (als Streitstoff neuen) Organisationsverschuldens gestützt werde, handele es sich um eine Klageänderung, der nicht zugestimmt werde. Auch hierfür sei die Klägerin indes nicht aktivlegitimiert, da etwaige – ohnehin weitgehend verjährte – Schadenersatzansprüche nur der FAST-AG bzw. der Insolvenzmasse zustünden. Im Übrigen zeige die Berufungsbegründung weder Verfahrensverstöße des Erstgerichts noch materielle Rechtsfehler der angefochtenen Entscheidung auf. Insbe-

sondere werde die Hauptbegründung, wonach ein Übergang der Erfindungen auf die FAST-Gesellschaften mangels einer – wie auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Haftetikett“ betone, unverzichtbaren – schriftlichen Inanspruchnahme, aber auch eine rechtsgeschäftliche Übertragung nicht vorliege, nicht mit rechtlichen Argumenten angegriffen. Statt dessen betreibe die Klägerin eine Dämonisierung des Beklagten, um von ihren eigenen Versäumnissen im Vorfeld des Rechtserwerbs abzulenken. Eine rechtliche oder faktische Kontrolle über die FAST-Gesellschaften, wie sie die Klägerin suggeriere, habe der Beklagte nie gehabt. Was die erstmals in der Berufungsinstanz erhobene klägerische Zwischenfeststellungsklage anbelange, sei diese nicht zulässig, insofern die begehrte Feststellung für den Leistungsantrag nicht vorgreiflich sei. Im Übrigen bestehe auch ein Anspruch auf Übertragung der Erfindungen nicht; vorsorglich werde aber ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe von € 360.000.- als demjenigen Betrag geltend gemacht, den der Beklagte bei Übertragung der bis zum Beginn seiner Vorstandstätigkeit gemachten Erfindungen hätte verlangen können. Verspätet und daher irrelevant sei es, wenn die Klägerin unter Verweis auf erstinstanzlich vorgelegte Anlagen den Tenor des angefochtenen Urteils hinsichtlich der Zwischenfeststellungsklage als zu weitgehend rüge. Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass ein etwaiger Mitwirkungsanspruch nach § 15 ArbNErfG wie auch Übertragungsansprüche aus einer Haftung als GmbH-Geschäftsführer jedenfalls verjährt seien, da die Erfindungen mit Ausnahme der den Anmeldungen nach lit. p und s (die einzige Erfindung, die der Beklagte in seiner Zeit als Vorstandsmitglied gemacht habe) zugrunde liegenden aus der Zeit vor dem 01.01.2002 datierten.

In der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2008 (Bl. 822 ff. d.A.) hat der Senat den Beteiligten umfangreiche Hinweise erteilt, insbesondere zur Notwendigkeit, im Hinblick auf die verschiedenen Funktionen des Beklagten bei der FAST AG bzw. FAST GmbH die Erfindungen zu datieren. Die Parteien haben daraufhin erklärt, keine über den erstinstanzlichen Vortrag hinausreichenden Erkenntnismöglichkeiten zu besitzen. Nach Darstellung des Beklagten entstand die der Anmeldung Nr. US 10/480.597 (lit. b und lit. z.) zugrundeliegende Erfindung im Mai/Juni 2001, für Nr. PCT/EP 03/10634 (lit. s) gibt er August 2002 an. Für Nr. PCT/EP 03/09349 (lit. q) bestreitet er ein Erfindungsdatum nach dem 31. Dezember 2001. Die Klägerin gibt an, dass der Beklagte die Erfindungen Nr. US 10/482,002 (lit. c und lit. z) und Nr. CA 2,450,137 (lit. x) in seiner Zeit als

Prokurist getätigt haben müsse, Nr. US 10/498,058 (lit. e und lit. z) angesichts des Prioritätszeitpunkts 10.12.2001 aus seiner vertragslosen Anfangszeit als Vorstand stammen müsse. Für die übrigen Anmeldungen sei ebenfalls anzunehmen, dass er sie als Vorstand getätigt habe.

Wegen des Sach- und Streitstands im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, des Weiteren auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 16. Oktober 2008 (Bl. 822 d.A.) und vom 19. Februar 2009 (Bl. 875 ff. d.A.) Bezug genommen.

II.

Die nach § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte (§§ 519 Abs. 2; 517 ZPO) und begründete (§ 520 Abs. 3; Abs. 2 Satz 1, Satz 3 ZPO) Berufung der Klagepartei ist in der Sache nur insoweit erfolgreich, als der erstinstanzlich auf die Widerklage hin zuerkannte Feststellungsausspruch mit Nr. US 09/673,930; US 10/373,636 = CA 2,476,543; US 10/257,337 und US 6,360,841 auch Anmeldungen erfasst, hinsichtlich derer der Beklagte bereits sog. Assignments bzw. Declarations abgegeben hat. In Bezug auf die genannten Anmeldungen konnte daher die begehrte Feststellung nicht ausgesprochen werden. Im Übrigen greifen die gegen die angefochtene Entscheidung erhobenen Einwände im Ergebnis nicht durch. Im Einzelnen:

A. Ein Anspruch auf die unter Klageantrag zu Ziffer II. begehrte Unterzeichnung verschiedener sog. Assignments (lit. b bis lit. y) und Declarations (lit. z.) steht der Klägerin, wie das Landgericht befunden hat, unabhängig von der konkreten Fassung der Texte (vgl. Hilfsantrag Ziffer III.) nicht zu.

1. Zwar ist es auch dem Senat trotz entsprechender Hinweise an die Parteien nicht gelungen, den jeweiligen Zeitpunkt, zu dem die streitgegenständlichen Erfindungen entstanden sind, näher einzugrenzen, so dass ihm eine Beurteilung, auf welche Rechtsgrundlage der (der Sache nach) geltend gemachte Anspruch gegen den Erfinder auf Mitwirkung an der Patenterteilung jeweils gestützt werden könnte, nicht möglich ist. Dies erweist sich indes im Ergebnis als unschädlich, da der Klägerin ein solcher Mitwirkungsanspruch – sei es nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG, sei es unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes in Form der Naturalrestitution wegen Verletzung einer organchaftlichen Treuepflicht – dem Grunde nach nicht zusteht.

a. Zunächst steht außer Streit zwischen den Parteien, dass die den streitgegenständlichen Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen ausnahmslos aus der Zeit stammen, in welcher der Beklagte entweder als Arbeitnehmer (Prokurist) oder als Organ (Geschäftsführer, Vorstand) für die FAST GmbH bzw. FAST AG tätig war.

b. Sowohl für Erfindungen, die in seine Zeit als Prokurist der GmbH bzw. der AG fallen (30. März 2000 bis 05. November 2001) als auch für solche, die in der Zeit nach Inkrafttreten des Vorstandsanstellungsvertrags getätigt wurden (01. Oktober 2002 bis zum Ausscheiden des Beklagten bei der FAST AG am 06. April 2003), kommt zwar grundsätzlich eine auf § 15 Abs. 2 ArbNErfG gestützte Pflicht des Beklagten, an der Erlangung von Schutzrechten mitzuwirken – eine Pflicht, wie sie hier in Form der Unterzeichnung von vorgegebenen (nach Darstellung der Klägerin vor verschiedenen nationalen Erteilungsbehörden vorzulegenden) Erklärungen beansprucht wird – in Betracht. Denn für diese Zeiträume gelten die Normen des ArbNErfG kraft Gesetzes bzw. kraft vertraglicher Vereinbarung gemäß § 7 Abs. 2 des Vorstandsanstellungsvertrags, Anlage CBH 53. (Soweit der Beklagte die Anwendbarkeit des ArbNErfG auch auf die Zeit zwischen dem 06. November 2001 und dem 01. Oktober 2002 mit der Erwägung erstreckt sehen möchte, bei dem in § 8 Abs. 1 angeführten Datum des Inkrafttretens zum 01. Oktober 2002 handle es sich mutmaßlich um ein Schreibversehen, gemeint sei wohl der 01. Oktober 2001, da der Anstellungsvertrag zeitnah mit der Berufung zum Vorstand abgeschlossen worden sein dürfte, scheidet diese Lesart nach Auffassung des Senats aus, wurde der Vertrag doch erst am 30. September 2002 unterzeichnet. Dementsprechend spricht auch sein § 1 ausdrücklich von der Bestellung des Beklagten zum Vorstand zum 08. Oktober 2001 als von einem in der Vergangenheit liegenden Ereignis – was schwerlich möglich wäre, wäre der Vertrag bereits am 30. September 2001 abgeschlossen worden.)

Für die Geltendmachung eines Mitwirkungsanspruchs nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG ist die Klägerin jedoch, wie das Landgericht unter lit. A. der Entscheidungsgründe zutreffend ausgeführt hat, nicht aktivlegitimiert: Selbst wenn man zu ihren Gunsten davon ausgehen wollte, dass der Streitverkündete mit der Veräußerung der streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen nebst zugrundeliegenden Erfindungen an die Magna-Lastic Devices Inc. konkludent auch den Mitwirkungsanspruch nach § 15 Abs. 2 Arb-

NErFG an die Erwerberin abgetreten hat, die ihn zusammen mit den Rechten auf die Klägerin weiter übertragen hat, wäre eine solche Abtretung unwirksam, § 399 BGB. Denn der gesetzliche Anspruch des Arbeitgebers, der in dem Arbeitsverhältnis seinen Ursprung hat, ist nicht auf Dritte übertragbar. Insofern die Norm des ArbNErFG als Konkretisierung der arbeitsrechtlichen Treuepflicht das – von einem persönlichen Einschlag mitgeprägte – Verhältnis der Arbeitsvertragsparteien näher ausgestaltet (vgl. Reimer/Schade/Schippel, ArbNErFG, 8. Aufl., § 15 Rdnr. 1; Bartenbach/Volz, ArbNErFG, 4. Aufl., § 15 Rdnr. 1), ist es grundsätzlich allein der Arbeitgeber, der Träger der Rechte (wie Pflichten) aus dem Arbeitsverhältnis ist und vom Arbeitnehmer die Unterstützung am Erwerb von Schutzrechten für dessen Erfindungen verlangen kann (vgl. auch Bartenbach/Volz, a.a.O., § 1 Rdnr. 116). Denn nur dem Arbeitgeber gegenüber ist der Arbeitnehmererfinder aus dem Arbeitsverhältnis zur Treue verpflichtet. Lediglich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die Rechts- und Pflichtenposition des Arbeitgebers kann der Anspruch nach § 15 Abs. 2 ArbNErFG auf einen anderen übergehen (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 15 Rdnr. 11), eine Abtretung an den Erwerber von Schutzrechtspositionen als Einzelrechtsnachfolger kommt hingegen, wie auch renommierte Kommentarliteratur aus der Kanzlei der in erster Instanz zunächst auf Klägerseite tätigen Prozessbevollmächtigten festhält, nicht in Betracht: Nach Wortlaut wie nach Zweck der Regelung des § 15 Abs. 2 ArbNErFG besteht die Unterstützungspflicht nur gegenüber dem (ggf. früheren) Arbeitgeber, nicht hingegen gegenüber Dritten wie etwa Erwerbern von Schutzrechtspositionen oder Lizenznehmern (Bartenbach/Volz, a.a.O., § 15 Rdnr. 28). Auch eine analoge Anwendung kommt, wie dort ausgeführt, nicht in Betracht. Denn die dogmatischen Voraussetzungen einer Analogie liegen bereits mangels Treuepflicht des Arbeitnehmererfinders gegenüber beliebigen, allein dem Arbeitgeber vertraglich verbundenen Dritten nicht vor.

Bei dieser Sachlage ist die Klägerin hinsichtlich der (mangels entsprechenden Parteivortrags für den Senat nicht näher identifizierbaren) Erfindungen, die der Beklagte in einem Zeitraum gemacht hat, für den kraft Gesetzes oder kraft vertraglicher Vereinbarung die Normen des ArbNErFG anwendbar waren, für einen auf § 15 Abs. 2 ArbNErFG gestützten Mitwirkungsanspruch nicht aktivlegitimiert.

c. Entgegen der Ansicht des Landgerichts bleibt es auch unbehelflich, wenn die Klägerin (Anträge II. und III.) hilfsweise, als gewillkürte Prozessstandschafterin des Nebenintervenienten dessen Recht in eigenem Namen geltend machend, Leistung an sich oder (weiter hilfsweise) an diesen verlangt. Denn ein fremdes Recht in Form eines Anspruchs des Insolvenzverwalters auf Mitwirkung an der Erteilung von Schutzrechten ist auch dann nicht erfindlich, wenn man - entgegen der Hauptargumentation der Klägerin, vgl. oben - eine (konkludente) Abtretung des Anspruchs nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG an sie verneint:

Vor dem Hintergrund, dass der Nebenintervenient als Insolvenzverwalter der FAST-AG den Betrieb nicht etwa fortführt, sondern vermögenswerte Bestandteile der Insolvenzmasse durch Einzelrechtsübertragung an Dritte liquidiert, erscheint es nach dem vorstehend unter lit. A.1.b. Ausgeführten bereits zweifelhaft, ob ein etwa ursprünglich in der Person der FAST-GmbH oder der FAST-AG als Arbeitgeber entstandener Unterstützungsanspruch nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG (das Entstehen eines solchen Anspruchs hinsichtlich der streitgegenständlichen (ausschließlich internationalen bzw. US-)Anmeldungen begegnet durchaus Bedenken, insofern nach § 14 Abs. 1 ArbNErfG der Arbeitgeber erst nach unbeschränkter Inanspruchnahme der Dienstleistungen berechtigt ist, diese auch im Ausland zur Erteilung von Schutzrechten anzumelden; eine Mitwirkungspflicht hinsichtlich unberechtigter Auslandsanmeldungen wird man schwerlich bejahen können) in der Person des Insolvenzverwalters fortbestand, insofern dieser nicht als Arbeitgeber agiert. Die Frage bedarf jedoch im Streitfall keiner Entscheidung. Denn selbst wenn man annähme, dass (allein) der Umstand der vom Nebenintervenienten vorgenommenen Auflösung des Betriebs einen etwaigen zu den Arbeitgeberrechten gehörenden Unterstützungsanspruch nach § 15 ArbNErfG unberührt lässt, so wäre der Anspruch jedenfalls mit der Veräußerung der entsprechenden Schutzrechtspositionen an die Magna-Lastic Devices entfallen, insofern spätestens ab diesem Zeitpunkt der Nebenintervenient selbst materiell nicht mehr Inhaber der Anmeldungen (oder, weitergehend, der zugrundeliegenden Erfindungen) war, mithin auch keine Schutzrechte mehr erwerben konnte. Einen Anspruch auf Unterstützung bei der nicht mehr – in der Person des Arbeitgebers (bzw. Insolvenzverwalters) – möglichen Erlangung von Schutzrechten gewährt indes die Vorschrift des § 15 Abs. 2 ArbNErfG nicht. Denn es wäre schwerlich mit den Grundsätzen der arbeitsrechtlichen Treuepflicht des Arbeitnehmers bzw. der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers vereinbar, könnte dieser (sankti-

onsbewehrt) ein Verhalten des Arbeitnehmers erzwingen, das ins Leere geht. Der Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht verbietet es auch, die Mitwirkungspflicht auf eine Leistung an Dritte – nämlich an den Einzelrechtsnachfolger des Arbeitgebers in die Erfindung – zu erstrecken, zumal auf diese Weise faktisch das für den Anspruch nach § 15 Abs. 2 ArbNErfG geltende Abtretungsverbot umgangen würde. Ein derartiges Auseinanderfallen von Schutzrechtsposition und Anspruch auf Mitwirkung beim Erwerb von Schutzrechten sieht das Gesetz nicht vor. Dementsprechend muss der Leistungsantrag, soweit kraft Gesetzes oder kraft Vertrags auf § 15 Abs. 2 ArbNErfG gestützt, mangels Aktivlegitimation auch insoweit erfolglos bleiben, als die Klägerin mit den Hilfsanträgen zu Ziffer II. und III. im Wege der Prozessstandschaft ein (vermeintliches) Recht des Nebenintervenienten in eigenem Namen (hilfsweise zur Leistung an den Nebenintervenienten) geltend macht.

d. Unterzeichnung der vorformulierten Erklärungen kann die Klägerin – sei es ergänzend hinsichtlich der oben unter lit. c. abgehandelten, den Vorschriften des ArbNErfG unterliegenden Erfindungen, sei es originär hinsichtlich solcher (etwaiger) Erfindungen, die der Beklagte in seiner Zeit als Geschäftsführer der FAST-GmbH (26. April 1999 bis 29. März 2000) bzw. nach seiner Berufung zum Vorstand der FAST-AG mit Beschluss vom 08. Oktober 2001 bis zum Inkrafttreten seines Vorstandsanstellungsvertrags zum 01. Oktober 2002 gemacht hat – auch nicht nach anderen Anspruchsgrundlagen verlangen. Soweit sie sich hierfür erstmals im Berufungsverfahren explizit auf den Gesichtspunkt einer Leistungspflicht als Schadenersatz nach den Grundsätzen der Naturalrestitution wegen einer Verletzung organschaftlicher Treuepflichten stützt, mag dahinstehen, inwieweit dies den Anforderungen des § 531 ZPO entspricht. Denn selbst wenn man eine Pflichtverletzung unterstellte, vermag der Senat derartige auf Naturalrestitution gerichtete Schadenersatzansprüche, die die Klägerin geltend machen könnte, nicht zu erkennen. Denn der Insolvenzmasse, aus der die streitgegenständlichen Anmeldungen unter Ausschluss jeder Gewährleistung veräußert wurden, wäre kein Schaden entstanden. Die Grundsätze der Drittschadensliquidation, auf die sich die Klägerin beruft, greifen im Hinblick darauf nicht ein, dass die von ihr erworbenen Schutzrechtspositionen von Anfang an mit dem Risiko mangelnden Bestands behaftet waren. Im Übrigen unterliefe ein an Dritte abtretbarer Schadenersatzanspruch in Form der Naturalrestitution wegen der Verletzung von Treuepflichten im Ergebnis das persönlich-

keitsrechtliche Element, das derartigen Treuepflichten innewohnt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin auch im zweiten Rechtszug keinen Sachverhalt vorträgt, der sich als Pflichtverletzung qualifizieren ließe. Insbesondere vermag der Senat nicht zu erkennen, aus welchem spezifisch an seine Organstellung anknüpfenden Rechtsgrund der Beklagte – sei es als Geschäftsführer der FAST-GmbH, sei es als Vorstand der FAST-AG – gehalten gewesen wäre, die nunmehr geforderten „Assignments“ und „Declarations“ zu unterzeichnen. Zwar hätte es gegebenenfalls zu seinen Pflichten gehört, die in dieser Zeit getätigten Erfindungen auf die Gesellschaft durch Rechtsgeschäft zu übertragen (und in der Folge den Erwerb von Schutzrechten, auch durch Abgabe der erforderlichen Erklärungen vor den Erteilungsbehörden, zu betreiben) – eine Frage, die sich der abschließenden Beurteilung durch den Senat entzieht, insofern ihm einerseits die spezifisch im hier maßgeblichen Zeitraum angefallenen Erfindungen des Beklagten nicht identifiziert, geschweige denn näher erläutert werden konnten und andererseits es auch an Darlegungen zu den seine Erfindungen betreffenden vertraglichen Pflichten des Beklagten als Organ der Gesellschaft fehlt. (Die im Vorstandsanstellungsvertrag gemäß Anlage K 53 getroffenen Regelungen lassen sich auf die „vertragslose“ Zeit vor dem 01. Oktober 2002 bzw. auf die Zeit der Geschäftsführertätigkeit des Beklagten nicht übertragen: Hätte dies dem Willen der Vertragsparteien entsprochen, hätten sie es in der Hand gehabt, eine rückwirkende Geltung der Bestimmung nach § 7 des Anstellungsvertrags zu vereinbaren. Wenn sie davon ausdrücklich abgesehen haben, verbietet es sich, gleichwohl einen entsprechenden Erklärungswillen zu unterstellen.) Selbst wenn man jedoch zugunsten der Klägerin von einer Pflicht des Beklagten (zu welchen Konditionen?) ausginge, die in seiner Zeit als Geschäftsführer der FAST-GmbH bzw. zu Beginn seiner Vorstandstätigkeit (08. Oktober 2001 bis 01. Oktober 2002) entstandenen Erfindungen auf die Gesellschaft überzuleiten, hätte eine rechtsgeschäftliche Übertragung, wie das Landgericht unter lit. B. Ziffer V. der Urteilsgründe ausgeführt hat, nicht stattgefunden. Denn ein etwa beiderseits vorhandener entsprechender Zuordnungswille könnte die erforderlichen Willenserklärungen – die für die Zeit vom 08. Oktober 2001 bis zum Inkrafttreten des Vorstandsanstellungsvertrags am 01. Oktober 2002 seitens der FAST-AG gemäß § 112 AktG nur durch den Aufsichtsrat hätten abgegeben werden können – nicht ersetzen. Erfindungen aus seiner Zeit als (von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter) Alleingeschäftsführer der FAST-GmbH hätte der Beklagte zwar im Rahmen eines In-sich-Geschäfts auf die Gesellschaft überleiten können. Abgesehen davon, dass es auch hierfür einer äußeren Manifestation eines Überleitungswillens be-

durft hätte (der, wie das Landgericht dargelegt hat, tatsächlich nicht vorhanden war, ging man doch stets davon aus, dass die Erfindungen der Gesellschaft bereits zugeordnet seien), könnte der Senat insoweit eine Pflichtverletzung jedenfalls bereits deshalb nicht konstatieren, weil nicht aufklärbar ist, welche der streitgegenständlichen Schutzrechtspositionen von dieser Erwägung betroffen ist – selbst die Klägerin datiert keine der Anmeldungen konkret in die Zeit zwischen dem 26. April 1999 und dem 29. März 2000, als der Beklagte Alleingeschäftsführer der GmbH war. Bei dieser Sachlage kann dem Leistungsantrag nach Ziffer II, auch in der Fassung der Hilfsanträge (einschließlich Antrag III.) nicht - mangels Identifizierbarkeit derjenigen Anmeldungen, deren Übertragung ggf. geschuldet war, auch nicht teilweise - entsprochen werden. Der Gesichtspunkt eines Organisationsverschuldens des Beklagten dergestalt, dass er es verabsäumt habe, für eine ordnungsgemäße Betriebsstruktur insbesondere hinsichtlich des Patentwesens Sorge zu tragen, erlaubt keine abweichende Beurteilung; denn der Mangel der Identifizierbarkeit etwa betroffener Schutzrechtspositionen würde auch durch diese Erwägung nicht behoben.

e. Kann die Klägerin mithin aus keinem Rechtsgrund Unterzeichnung der vorformulierten „Assignments“ und „Declarations“ verlangen, hat es hinsichtlich der Klageanträge zu II. und III. – auch in der Fassung der jeweiligen Hilfsanträge – bei der vom Landgericht tenorierten Klagabweisung sein Bewenden, so dass die Berufung insoweit zurückzuweisen war.

2. Auch die unter Ziffer I. verfolgte Feststellung, wonach ursprünglich in der Person des Beklagten entstandene Recht an den im einzelnen angeführten Schutzrechtsanmeldungen bzw. den zugrunde liegenden Erfindungen im Zeitpunkt ihrer Übertragung auf die Fa. Magna-Lastic Devices zur Insolvenzmasse der FAST AG gehörten, vermag der Senat wie – implizit – schon das Landgericht nicht zu treffen.

a. Soweit die Klägerin erstmals in der Berufungsinstanz, überdies nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist, mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2008 (Bl. 842 d.A.) ihr Feststellungsbegehren ohne nähere Erläuterung auch auf die Position CA 2,450,137 er-

streckt, ist diese an § 533 ZPO zu messende Klageerweiterung, zu der sich der Gegner nicht erklärt hat, als sachdienlich zuzulassen, insofern die Anmeldung als Teil des Leistungsantrags (dort lit. x.) wie auch des Widerklageantrags bereits erstinstanzlich Streitstoff war. Die Zulässigkeit des Feststellungsantrags im Übrigen begegnet ebenfalls keinen durchgreifenden Bedenken, § 256 ZPO: zwar betrifft die Zugehörigkeit der Anmeldungen zur Insolvenzmasse im August 2003 kein gegenwärtiges Rechtsverhältnis. Dies ist indes unschädlich, insofern die Klägerin aus dem damaligen Rechtszustand noch derzeit Rechte herleiten möchte (vgl. Rechtsprechungsnachweise bei Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 29. Aufl., § 256 Rdnr. 8).

b. Der Antrag wäre indes nur begründet, wenn die den Anmeldungen zugrunde liegenden – unstreitig (auch) vom Beklagten stammenden – Erfindungen auf die FAST-AG bzw. die FAST-GmbH sei es nach den Bestimmungen des ArbNErfG, sei es durch vertragliche Vereinbarung, übergeleitet worden wären. Dies hat bereits das Landgericht mit ausführlichen und zutreffenden Erwägungen, denen sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, abgelehnt. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Berufung greifen nicht durch. Insbesondere ist es nicht zu beanstanden, wenn das Landgericht zur Frage des Formerfordernisses einer Inanspruchnahme nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG höchstrichterlicher Rechtsprechung folgt, sei sie auch erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergangen. Aus der Regelung nach § 7 Abs. 2 des Vorstandsanstellungsvertrags kann die Klägerin ebenfalls keine für sie günstigere Beurteilung herleiten. Denn anders als für sonstige Rechte, die nach Abs. 1 der Klausel schon vorab dem Arbeitgeber eingeräumt wurden, haben die Parteien für technische Neuerungen in Absatz 2 ausdrücklich die im ArbNErfG vorgesehenen Modalitäten gewählt. Eine (konkludente) rechtsgeschäftliche Übertragung der Rechte an den Erfindungen durch ein sog. In-sich-Geschäft kann ebenfalls nicht konstatiert werden: Unabhängig davon, dass die Rechtsfigur ohnehin nur für die Zeit der (von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten) Alleingeschäftsführung des Beklagten (26. April 1999 bis 29. März 2000) in Betracht käme – als nicht alleinvertretungsberechtigter Prokurist konnte er für die Gesellschaft keine wirksame Willenserklärung abgeben, als Vorstand der Aktiengesellschaft ebenfalls nicht, § 112 AktG – und ungeachtet des Umstands, dass die Klägerin für keine der streitgegenständlichen Anmeldungen dartut, dass sie im Zeitraum 26. April 1999 bis 29. März 2000 entstanden sei, wäre Voraussetzung für eine konkludente rechtsgeschäftli-

che Übertragung der solchen etwaigen Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen sowohl ein entsprechender äußerer Tatbestand wie auch ein Übertragungswille auf Seiten des Beklagten bzw. ein Übernahmewillen auf Seiten der Gesellschaft. Hieran fehlt es im Streitfall, gingen die Beteiligten doch, wie dargelegt, von einer ohnehin bestehenden Zuordnung der Rechte zum Arbeitgeber aus. Ein auf Veränderung einer gegebenen Zuordnung gerichteter Parteiwille lässt sich mithin gerade nicht feststellen. Im Übrigen weist das Landgericht zutreffend darauf hin, dass gegen einen Übertragungswillen auch der Umstand spricht, dass die Frage einer Gegenleistung für die Erfindungen (mit Ausnahme solcher, die der Beklagte nach Inkrafttreten des Vorstandsanstellungsvertrags getätigt hat und die die FAST-AG entschädigungslos in Anspruch hätte nehmen dürfen) nicht geklärt, ja nicht einmal thematisiert war. Dass der Beklagte die vermögenswerten Ergebnisse seiner erfinderischen Tätigkeit unter allen Umständen entschädigungslos hätte auf die Gesellschaften übertragen wollen, kann nicht ohne Weiteres unterstellt werden. In Ermangelung des – auch hinsichtlich der Gegenleistung bestimmten – subjektiven (wie auch objektiven) Tatbestands einer Willenserklärung stellt sich auch sonst die Frage einer (in zweiter Instanz als Anlage BB 3 vorgelegten) Genehmigung vorangegangener schwebend unwirksamer Rechtsübertragungen nicht. Ergänzend ist anzumerken, dass auch eine etwa übereinstimmend falsche Rechtsansicht der Vertragsparteien zur Frage des wirksamen Übergangs von Erfindungen auf die FAST-Gesellschaften die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Überleitung nicht ersetzen könnte. Danach muss die Berufung der Klägerin auch insoweit erfolglos bleiben, als sie mit Antrag zu Ziffer I. die Feststellung begehrt, die im einzelnen angeführten Anmeldungen seien im August 2003 Bestandteil der Insolvenzmasse gewesen.

3. Teilweise erfolgreich ist das Rechtsmittel der Klägerin hingegen, soweit sie das Ersturteil hinsichtlich der (entsprechend dem negativen Zwischenfeststellungswiderklageantrag der Beklagten) unter Ziffer II. tenorierten Feststellung, wonach die den (im einzelnen angeführten) Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen weder durch Inanspruchnahme noch durch rechtsgeschäftliche Übertragung auf die FAST-AG bzw. FAST-GmbH übergegangen sind, angreift (Antrag V.): Zwar hat das Landgericht den Antrag, soweit er sich auf Anmeldungen erstreckte, hinsichtlich derer die Klägerin ihre ursprüngliche Leistungsklage zurückgenommen hatte, in nicht zu beanstandender Weise in eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO mit der Erwägung umgedeutet,

dass sich die Klägerin ungeachtet der Klagerücknahme eines entsprechenden Rechtsübergangs jedenfalls berühmt habe. Insoweit ist der Feststellungsantrag indes – wie selbst der Beklagte nicht in Zweifel zieht, wenn der die entsprechende Rüge der Klägerin zwar als verspätet, nicht jedoch als sachlich falsch moniert – nicht begründet. Denn ausweislich Anlagenkonvolut LLR BB 4 hat der Beklagte hinsichtlich der den Anmeldungen Nr. US 09/673,930; US 10/373,636 = CA 2,476,543; US 10/257,337 und US 6,360,841 zugrunde liegenden Erfindungen „the entire right, title and interest in and to said application for patent in the United States of America and any patents, original, reissue substitute or extension, which may issue therefrom“, mithin seine Rechte an den Erfindungen, bereits in den Jahren 2000 und 2003 auf die FAST-Gesellschaften übertragen. Hinsichtlich dieser Positionen kann die begehrte Feststellung mithin nicht getroffen werden, so dass der Antrag insoweit unbegründet, die landgerichtliche Verurteilung auf das Rechtsmittel der Klägerin hin entsprechend einzuschränken und die Widerklage insoweit abzuweisen ist.

4. Die klageerweiternd im Berufungsverfahren im Wege der (Hilfs-)Zwischenfeststellungsklage begehrte Feststellung, dass der Beklagte zur Übertragung der (den streitgegenständlichen Anmeldungen zugrundeliegenden) Rechte an die Klägerin, hilfsweise an den Insolvenzverwalter, verpflichtet sei, erachtet der Senat als unzulässig: Wenn auch die Vorschrift des § 533 ZPO einer Zulassung dieser Klageerweiterung nicht entgegensteht, fehlt es gleichwohl an der nach § 256 Abs. 2 ZPO für die Zwischenfeststellungsklage erforderlichen Vorentscheidung der Rechtsfrage für die (auf Feststellung der Zugehörigkeit der Erfindungen zur Insolvenzmasse im August 2003 bzw. auf Leistung in Form der Unterzeichnung der „Assignments“ und „Declarations“ gerichteten) Hauptanträge. Eine Umdeutung in eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO scheidet unter dem Gesichtspunkt des Vorrangs der Leistungsklage aus. Dementsprechend hat der Senat über das Feststellungsbegehren zu Ziffer IV. der Berufungsanträge in der Sache mangels Zulässigkeit nicht zu befinden.

5. Nach § 92 ZPO waren die Kosten des Rechtsstreits - mit Ausnahme derjenigen, die durch die Nebenintervention verursacht wurden, zwischen den Parteien im Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens aufzuteilen. Die Kosten der Nebenintervention waren

gemäß § 101 ZPO zu verteilen wie geschehen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit entspricht §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Eine Zulassung der Revision war nicht veranlasst. Denn die Klägerin hat deren Voraussetzungen nach § 543 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 2 ZPO nicht dargetan: Der Rechtssache kommt weder grundsätzliche Bedeutung zu noch erfordern Belange der Rechtsfortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof.

Dr. Streicher
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Müller
Richter
am Oberlandesgericht

Hübner
Richterin
am Oberlandesgericht



Im Gleichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift:
München, den 16. JUNI 2009
Die Urkundsbeamte der Geschäftsstelle
des Oberlandesgerichts München:


Zierer Iris
Justizangestellte

EXHIBIT 2

COPY
OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Docket: 6 U 4593/06
7 O 929/05 Landgericht München I

Ordered 28 May 2009

The Clerk of Court:

Busch
Justizangestellte

Stamp: Received on

22 June 2009

*LLR Legerlotz Laschet
Rechtsanwälte*

IN THE NAME OF THE PEOPLE

JUDGEMENT

In the case of

ABAS Inc., represented by Stephen U. Harders, 7401 West Wilson Avenue, Chicago, Illinois
60706/USA

- Plaintiff, Counterclaim Defendant and Appellant -

Counsel: Rechtsanwälte Legerlotz Laschet, Mevissenstraße 15, 50668 Cologne

Hans von Gleichenstein, Solicitor, as receiver for the assets of FAST Technology AG,
Rottmannstraße 11a, 80333 Munich

- Third party intervenor -

Counsel: Rechtsanwälte Gleichenstein und Breitling, Rottmannstraße 11a, 80333 Munich

versus

Lutz Axel May, Wolfratshauser Straße 23a, 82538 Geretsried

- Defendant, Counterclaimant and Respondent -

Counsel: Solicitors Peters, Schönberger & Partner GbR, Schackstraße 2, 80539 Munich

on grounds of the Employee Inventions Act (*ArbNErfG*)

ordered by the 6th Civil Law Panel of the Munich Appellate Court (*Oberlandesgericht*) by the undersigned judges following the oral arguments heard on 19 February 2009 following:

FINAL JUDGEMENT:

I.

Upon appeal by the Plaintiff the final judgement of the Landgericht (LG) Munich I of 3 August 2006 in the version of the amended decree dated 20 October 2006, Ref. 7 O 929/06, is so amended that the registrations US 09/673,930; US 10/373,636; CA 2,476,543; US 10/257,337 and US 6,360,841 under No. 11 are deleted. To this extent the petition for interlocutory declaratory relief is denied. With respect to the extension, the complaint is dismissed.

II. The remainder of the Plaintiff's appeal is dismissed.

III.

The Plaintiff is ordered to bear 90% of the costs of the proceedings with the exception of the costs caused by the third party intervention. The Defendant is to bear 10% of the costs.

The Defendant is to bear 10% of the costs caused by the third party intervention. The third party intervenor himself is to bear the rest of his costs.

IV.

The judgement is subject to provisional enforcement.
The parties can prevent enforcement by posting bond in the amount of the 110% of the respective enforceable amount to the extent the opponent has not rendered a bond of 110% of the amount to be enforced prior to enforcement.

Grounds:

I.

The Plaintiff (hereinafter also "Petitioner") considers itself to be the substantively authorised beneficiary of the various patent filings registered for FAST Technology GmbH resp. FAST Technology AG (arising from the conversion of corporate forms) due derivately from the contractual acquisition of the assets of FAST Technology AG by Magna Lastic Devices, Inc. by way of the third party intervenor in his capacity as receiver. The respective technical foundation originated with the Defendant as (co-)inventor, educated as an engineer, whereby the inventions were made solely during his employment by the FAST companies. In order to pursue the registration procedures in its own name before diverse government agencies, the Plaintiff claims – pursuant to §15 ArbNErfG resp., to the extent the inventions originated during the period he was an officer (*Organ*) of the FAST companies, under the principles of compensation for damages (in the form of restoration in fact) for violation of the officer's duty of good faith – various cooperation and support to be performed by Defendant (hereinafter also referred to as "action/petition for performatory relief") as well as various declaratory judgements to be made by the court (hereinafter also referred to as "action/petition for declaratory relief"). Alternatively – in case the asserted claim for cooperation/support is not adjudicated on the basis of the primary motion – the Plaintiff pursues its petition for performatory relief as nominal party on its own behalf. The Defendant (Respondent) prays the Court for a finding and declaratory judgment in accordance with § 256 subs. 2 German Code of Civil Procedure (*ZPO*).

In its final judgement rendered on 03 August 2006, delivered to counsel for the Petitioner on 10 August 2006, the Regional Court (*Landgericht*) dismissed as unfounded the action for performatory relief by which the Plaintiff claimed the signing of various preformulated so-called Assignments and Declarations (alternatively the signing of other preformulated assignments and, also alternatively, the provision of declarations embodying the same) as well as the action for declaratory relief by which the court was requested to bindingly declare that all of the rights to

assets etc. pertaining to the Plaintiff in the itemised applications as well as in the inventions upon which they are based were property of FAST Technology AG resp. element of the assets in receivership at the time of their transfer to MagnaLastic Devices Inc. in August 2003. A negative counterclaim filed by the Defendant/ Respondent -in the version of the first alternative motion for declaratory judgement that the inventions upon which the disputed patent rights are based were not transferred to the FAST companies- was sustained, in part by construing the counterclaim so as to take to for a motion for declaratory judgement according to § 256 subsec. 1 ZPO.

Reference is made here to the actual findings of this decision pursuant to § 540 subsec. 1 no. 1 ZPO with the following additions and amendments:

As evidenced in the commercial register (Exhibit CBH 51) the Defendant was engaged as the sole managing director (exempted from the restrictions of § 181 BGB) from 26 April 1999 until 29 March 2000, starting 30 March 2000 as procurator ("Prokurist") without sole powers of representation for FAST Technology GmbH (hereinafter: FAST-GmbH). After the company was transformed into FAST Technology AG (hereinafter: FAST AG) as of 18 August 2000 (see commercial register extract, Exhibit CBH 52) he was procurator of the AG without sole powers of representation until 05 November 2001, from 06 November 2001 until 02 February 2003 he was registered as sole member of the management board ("Alleinvorstand"). As of 03 February 2003, one Mr Kurb was registered as another member of the management board. The entry of the Defendant as member of the management board was deleted from the commercial register as of 06 April 2003. The contract concluded, effective as of 01 October 2002 (see § 8 subsec. 1), appointing the Defendant to the management board (Exhibit CBH 53), contains the following provision in § 7:

§ 7

(1) All work results in connection with the employment of Lutz May belong solely to the Company. To the extent intellectual property rights arise for the work results, Lutz May hereby grants the Company exclusive and unrestricted license for all current and future types of use. This license extends beyond the duration of the employment contract.

No claim to separate compensation for the license arises from this agreement. The licenses are deemed remunerated by the compensation pursuant to the employment contract.

(2) The Company is entitled to claim any inventions and proposed technical improvements as well as processes, patents, utility models, designs etc. developed by Lutz May in connection with his employment as member of the management board, exclusively and without compensation. The Employee Invention Act in the revised version published in the Federal Gazette (*Bundesgesetzblatt* – "BGBl."), Part III, No. 422-1, last amended by Article 4 of the Law of 16 June 1998 (BGBl. I, 1827) shall apply to the extent that it does not provide for the inventor's right to compensation.

The remuneration is to have compensated all the Defendant's activity in the context of the employment contract (§ 2).

During his employment for the FAST companies, the Defendant was (in the opinion of the Plaintiff, solely) responsible for patents. Although it is undisputed that there are neither formal invention reports nor claim declarations for his inventions he caused the disputed patent registration for the FAST GmbH resp. the FAST AG to be filed through an English patent law firm.

On 01 August 2003, bankruptcy proceedings were commenced against the assets of FAST Technology AG (hereinafter: FAST AG) and the third party intervenor was appointed receiver. With the contract dated 22 August 2003 (Exhibit CBH 38), the receiver transferred the "intellectual property rights items", free of any warranties, to Magna-Lastic Devices Inc., who then sold these to the Plaintiff.

In their appeal filed with the writ dated 08 September 2006 (file p. 395) and justified after extension (file p. 398) with the writ dated 10 November 2006, the Plaintiff further pursues its initial prayer for relief (extended by the alternative motion for interlocutory declaratory judgement, motion IV), including dismissal of the counterclaim. Repeating and intensifying their trial pleading, the Plaintiff criticises the decision as a surprise judgement because the court had not made clear that it would not subscribe to the standing practice of the DPMA

arbitration office (arbitration office of the German Patent and Trademark Office), but instead concurred with a decision rendered by the Federal Court of Justice (BGH) after oral arguments had been heard, whereby said decision was based on facts varying in decisive points from the present case (Docket ref. X ZR 155/03 -Hafteticket). The judgement challenged – so the Plaintiff – also violates substantive law. He argues that the LG incorrectly assumed a failed transfer of the inventions to the FAST companies. Even if this were seen differently, the employer ought not to bear the burden created by the organisational defect causing the failure (“Organisationsverschulden”). Rather the Defendant would be responsible for this in his capacity as an officer of the GmbH and the AG by virtue of which he was responsible for maintenance of proper business structure. The LG interpretation even rewards the Defendant for his bad faith failure to remedy this organisational defect. Also it is argued that § 7 of the employment agreement was too restrictively construed since adequate construction would have established that all the Plaintiff's work results would have belonged to the company without compensation. Hence the Defendant led not only the FAST AG supervisory board but also potential investors to believe that the entirety of technology he invented belonged solely to the Company, even rendering such guaranties (Exhibits LLR 3 – LLR 5). Based on this, to the extent he created the inventions as an employee of FAST GmbH or FAST AG he is obliged pursuant to § 15 subsec. 2 Employee Invention Act (ArbNErfG) to cooperate in obtaining intellectual property protections and to render such declarations as are required under respective national law. For inventions during the period he was employed as a member of the management board the claim would arise from § 7 subsec. 2 of his employment contract, and in any event in consideration of compensation for violation of the duty of good faith incumbent on him as an officer of the company. It is purported that, upon acquisition of the respective substantive rights item, the Plaintiff - contrary to the view argued in the scholarship - also became the obligee of the claim under § 15 subs. 2 ArbNErfG. It is argued that this claim must be transferable together with the right to the invention, otherwise - at least in the case of the enterprise's bankruptcy - it would be impossible to exploit the invention. As a secondary alternative, performance could be demanded by virtue of an authorisation of the receiver. The motion for interlocutory declaratory judgement filed, by way of secondary alternative petition, as an extension of the action initially in appeal

after expiry of the deadline of § 520 subsec. 2 ZPO is permissible as such. It is to be noted with regard to the cross motion for declaratory judgement that the scope of the judgement resulting from its operative provisions is excessive because the Defendant had transferred the inventions upon which the patents US 09/673,930; US 10/373,636 = CA 2,476,543; US 6,360,841, US 10/257,337 are based to the FAST companies in writing, which is evidenced by the bundle of exhibits LLR BB4. For this reason – so the Plaintiff – the suit filed pertaining to these filings, resp. patents, had been withdrawn. Moreover this motion is also unjustified since all those filings/ inventions would have been due to FAST AG and transferred to the Plaintiff.

After repeated amendment to the motion, the Plaintiff ultimately **petitioned** in part expanding the complaint, to obtain, by way of alteration of the judgement challenged,

- I. a finding and declaratory decision that all the relevant valuable rights, claims and holdings in or from the patent registrations

US 10/480,597
US 10/482,002
US 10/498,058
US 10/477,180
PCT/EP 01/13698
PCT/EP 02/02704
PCT/EP 02/01225
PCT/EP 02/00784
PCT/EP 02/00786
PCT/EP 2004/000044
PCT/EP 2003/009349
PCT/EP 2003/010634 as well as
CA 2,450,137

and in or out of the inventions upon which these patents are based were property of FAST Technology AG, Otto-Hahn-Straße 24, Gewerbegebiet Riemerling, 85521 Ottobrunn, Germany, or resp. were part of the FAST Technology AG assets subject to receivership, at the time they were transferred to Magna-Lastic Devices Inc. in August 2003.

- II. to order the Defendant,
- to perform in favour of the Plaintiff based on the Plaintiff's own right,
- alternatively** to perform in favour of the Plaintiff based on the authorisation of the receiver,
- as a last alternative**, to perform in favour of the receiver in his capacity as receiver of FAST Technology AG
- <the following open letter points have been left open deliberately>

- III. **alternatively** in the event that the Court should find that the assignment declarations, whose rendering is desired with submission of the motions pertaining to II, in the opinion of the Court, exceed the scope of the declaration to which the Plaintiff would be entitled as holder of the disputed rights, to order the Defendant

to perform in favour of the Plaintiff based on the Plaintiff's own right

alternatively to perform in favour of the Plaintiff based on the authorisation of the receiver,

as a last alternative, to perform in favour of the receiver in his capacity as receiver of FAST Technology AG

- b) to sign for the patent registration US 10/480.597 an "Assignment" as shown below, **alternatively** to render such an assignment declaration:

IV. **alternatively** in the event that the Court reaches the conclusion that the disputed rights were not transferred by the Defendant to the FAST companies,
then to find by means of interlocutory declaratory judgement that the Defendant is obliged to transfer the disputed rights to the Plaintiff, **alternatively** to the receiver of the FAST companies;

V. to dismiss the cross motion,

as a last alternative

to grant leave to appeal.

The third party intervenor joins the Plaintiff's motions and pleads further that regardless of the patent law issues it is unreasonable from the point of view of companies law that the Defendant should be able to claim the inventions although the sole purpose of the company establishment was the ownership of current and future technical innovations.

The Defendant/ Respondent **petitions** for

dismissal of the appeal.

Along with extensive presentation of the background of the legal dispute, he explains, to the extent that the claim for performance has been based here for the first time upon an organisational defect (new substantive dispute) under companies law, this constitutes a change in the complaint that has not been accepted. Moreover, the Plaintiff lacks standing since any compensation claims - most of which have meanwhile become time-barred anyway - are only

due to FAST AG resp. its assets in receivership. Moreover the appeal justification alleges neither procedural violations by the trial court nor are substantive legal errors in the decision disputed. In particular there is no legal challenge to the main justification, whereby transfer of the inventions to the FAST companies failed for want of an essential written claim – which is indispensable, as was also emphasised in the Federal Court of Justice *Haftetikett* decision – and there was no contractual transfer either. Instead the Plaintiff tries to demonise the Defendant in order to distract from his own failures when acquiring the rights. The Defendant never had the alleged de jure or de facto control of the FAST companies in the manner suggested by the Plaintiff. As far as the Plaintiff's motion for interlocutory declaratory relief filed only upon appeal, this is impermissible since the finding sought is no condition precedent to the decision on the petition for performance. Moreover – so the Defendant – the Plaintiff has no right to claim transfer of the inventions. As a precaution a retention right in the amount of EUR 360,000.00 as the amount asserted which the Defendant could have demanded upon transfer of the inventions he created prior to commencement of his employment as member of the management board. It is late and therefore irrelevant when the Plaintiff criticises, with regard to the motion for interlocutory declaratory relief, the operational provisions of the judgement challenged as too extensive with reference to the exhibits submitted at the trial. Moreover it is to be pointed out that any cooperation claim under § 15 ArbNErfG as well as transfer claims arising from liability as GmbH managing director have also become time-barred since the inventions, with the exception of those upon which the registrations under lit. p and s (the only invention that the Defendant made during his term as member of the management board) are based, dated prior to 1 January 2002.

In the oral arguments heard on 16 October 2008 (file p. 822 et seq.) the Court rendered the parties comprehensive instructions, especially as to the necessity, in light of the various functions the Defendant performed at FAST AG resp. FAST GmbH, to date the inventions. The parties declared that they had no further means of identifying the invention dates than those contained in the pleadings at trial. According to the Defendant's presentation, the invention upon

which patent number US 10/480.597 (lit. b and lit. z.) was based originated in May/June 2001, for No. PCT/EP 03/10634 (lit. s) he states August 2002. In the case of patent no. PCT/EP 03/09349 (lit. q) he disputes any invention date after 31 December 2001. The Plaintiff alleges that the Defendant must have made the inventions for No. US 10/482,002 (lit. c and lit. z) and No. CA 2,450,137 (lit. x) during his term as procurator and that No. US 10/498,058 (lit. e and lit. z), given the priority of 10 December 2001, must have originated in the period when he was member of the management board without a contract. It must also be assumed - so the Defendant - that he made the other patents during his term as member of the management board.

As to the facts and status of the dispute reference is also made to the writs exchanged in the appeal proceedings along with the exhibits, in addition to the transcripts of the hearings held on 16 October 2008 (file p. 822) and on 19 February 2009 (file p. 875 et seq.).

II.

The Plaintiff's appeal, permissible under § 511 subsec. 2 no. 1 ZPO and also generally permissible, in particular submitted properly with regard to form and timing (§ 519 subsec. 2; § 517 ZPO) and justified (§ 520 subsec. 3; subsec. 2 clause 1, clause 3 ZPO) is only successful in the matter insofar as it pertains to the declaratory relief granted on the basis of the cross-motion at trial and the corresponding judgement also includes registrations Nos. US 09/673,930; US 10/373,636 =CA 2,476,543; US 10/257,337 and US 6,360,841, for which the third party had already rendered the so-called assignments resp. declarations. With respect to the foregoing registrations it was therefore not possible to render the desired finding by declaratory judgement. In the other aspects the objections raised to the decision challenged simply fail. In particular:

A. As the Landgericht ruled, the Plaintiff is not entitled to relief requested under No. II of the petition, namely the signature rendered to various so-called assignments (lit. b – lit. y) and declarations (lit. z.), regardless of the specific formulation of the text (see alternative motion No. III).

1. Despite instructions to the parties, the Court has not been able to define more narrowly when the disputed inventions originated so that it is impossible to ascertain the legal basis which could support (in the matter) the claim for cooperation in patent award asserted against the inventor. However, this is not prejudicial in the end since the Plaintiff is not entitled to this cooperation on the merits -whether under §15 subsec. 2 ArbNErG or as a claim for compensation in terms of restoration in fact due to violation of the employee's duty of good faith.

a. First of all, it is apparent that neither party disputes that the inventions upon which the rights are based originated - without exception - either in the period when the defendant was either an

employee (procurator) or an officer (managing director or member of the board) for FAST GmbH or FAST AG.

b. Both inventions created during his term as procurator of the GmbH resp. AG (30 March 2000 – 5 November 2001) and those after the employment contract appointing him to the management board entered into force (10 October 2002 until the Defendant's departure from FAST AG on 6 April 2003) are in principle subject to a duty on the part of the Defendant under §15 subsec. 2 ArbNErfG to cooperate in obtaining patents - a duty as claimed here in the form of signature to be rendered to prescribed declarations (according to the Plaintiff's argument to be submitted before various national issuing authorities). That is because during this period the standards of the ArbNErfG apply by law, resp. contractual agreement pursuant to § 7 subsec. 2 of the appointment agreement for the management board, Exhibit CBH 53. (To the extent the Defendant considers that the ArbNErfG also applies to the period between 6 November 2001 and 01 October 2002 arguing that the effective date as of 1 October 2008 in § 8 subsec. 1 most probably is a typing error, whereby 1 October 2001 was certainly meant since it may be presumed that the employment contract was concluded proximate to appointment to the management board, this reading is, in the Court's opinion, precluded since the contract was actually signed only on 30 September 2002. This is also supported because even the appointment of the Defendant to the board as of 8 October 2001 is explicitly described as an event in the past in § 1 of the employment contract - which hardly would be possible were the contract already concluded on 30 September 2001.)

However, as the Landgericht correctly ruled in lit. A. of its opinion, the Plaintiff lacks standing to claim cooperation according to §15 subsec. 2 ArbNErfG. Even if one were to argue in its favour that the third party intervenor transferred the cooperation claim under §15 subsec. 2 ArbNErfG implicitly with the sale of the disputed intellectual property right items and the inventions on which they were based to the Magna-Lastic Devices Inc. who then transferred them with the rights to the Plaintiff, such a transfer would be void, § 399 BGB (German Civil Code) since the legal claim of an employer, originating in employment is non-transferable to third parties: where the

ArbNErfG defines and embodies the employee's duty of good faith under labour law and thus defines the relationship between the labour contract parties which is also characterized by a personal aspect (see Reimer/Schade/ Schippel, ArbNErfG, 8th Ed. §15 no. 1; Bartenbach/Volz, ArbNErfG, 4th Ed. § 15 no. 1), is fundamentally only the employer the bearer of the rights (and duties) from the employment relationship who can demand that the employee support the acquisition of patents on his inventions (see also Bartenbach/Volz, op. cit. § 15 No. 116) because the employee inventor is only obliged vis-à-vis the employer to good faith conduct under the employment. The claim under § 15 subsec. 2 ArbNErfG may only be transferred to a third party by way of universal succession in the employer's rights and duties (see Bartenbach/Volz, op. cit. § 15 no. 11), an assignment to the purchaser of intellectual property right items by way of succession in individual rights is not possible, as also held in the well-known commentary originating from the law firm initially representing the Plaintiff in the first instance proceedings: § 15 subsec. 2 ArbNErfG – with regard to both its wording and purpose – only provides for an obligation to cooperate vis-à-vis the (former if applicable) employer and not vis-à-vis third parties such as the purchaser of intellectual property right items or licensees (Bartenbach/Volz, op. cit., § 15 no. 28). As also stated there, the provision cannot be applied *mutatis mutandis* because the dogmatic conditions for a *mutatis mutandis* application are not given for lack of duty of good faith on the part of the employee inventor vis-à-vis arbitrary third parties who are only related to the employer by contract.

Under these circumstances, the Plaintiff lacks standing to assert a claim for cooperation under § 15 subsec. 2 ArbNErfG with regard to the inventions (that could not be identified more closely by the Court for lack of substantiated argument of the parties) created by the Defendant during a period which was subject to the provisions of the ArbNErfG by virtue of law or contract.

c. Contrary to the view of the Landgericht, the Plaintiff's alternative motions (Motions II. and III.) are not helpful either, whereby the Plaintiff claims the right of the third-party intervenor as nominal party on the Plaintiff's own behalf and demands performance to the Plaintiff himself or (alternatively) to the third-party intervenor. There is no third party right in the form of a claim of

the receiver to cooperation in obtaining intellectual property rights, even if - contrary to the Plaintiff's main argument, see above - an (implicit) assignment of the claim from § 15 subsec. 2 ArbNErfG to the Plaintiff is denied:

In light of the fact that the third party intervenor as receiver of FAST AG does not continue the operation of FAST AG but liquidates the valuable elements of the assets in receivership by transferring separate rights to third parties, it seems doubtful with regard to the aforementioned under A.1.b. whether any claim to cooperation or support under § 15 subsec. 2 ArbNErfG possibly initially originating in the person of FAST GmbH or FAST AG as employer actually continues in the person of the receiver if he does not act as an employer (the inception of such a claim with regard to the disputed (exclusively international resp. US) patents raises certain reservations because - according to § 14 subsec. 1 ArbNErfG - the employer is only entitled to apply for patent rights abroad once the invention has been claimed without limitation; it could be difficult to affirm a cooperation due regarding unauthorised foreign registrations). However this issue need not be decided here. Even if one were to assume that the fact (alone) that the third-party intervenor liquidated the operations is without prejudice to a possible employer's claim to cooperation under §15 ArbNErfG, then this claim would have lapsed no later than the sale of the intellectual property right items to Magna-Lastic Devices because - no later than after that point in time - the third party intervenor would himself have no longer been owner of the registrations/patents (or even more of the inventions on which they are based) and thus was unable to acquire any more such property rights. § 15 subsec. 2 ArbNErfG however does not provide for a claim for cooperation in obtaining intellectual property rights that may no longer be claimed in the person of the employer (resp. receiver). It would be difficult to reconcile with the principles of labour law good faith and loyalty of the employee and the employer's duty to care for the employee, if the employer could actually compel (under penalty of sanction) employee behaviour that is futile. The perspective of the duty to care also prohibits the extension of the cooperation duty to third parties - namely the individual right successor of an employer to the invention, since this would lead to an effective avoidance of the assignment prohibition for the claim under § 15 subsec. 2 ArbNErfG. The law makes no allowance for such a discrepancy

between property right items and the claim to cooperation in the acquisition of intellectual property rights. Accordingly, the motion for performatory relief, to the extent based on § 15 subsec. 2 ArbNErfG by virtue of law or contract, must also fail for want of standing as regards the Plaintiff's alternative motions Nos. II and III by which he asserts a (putative) right of the third party intervenor in its own name (alternatively as performance to be rendered to the third party intervenor).

d. The Plaintiff cannot demand the signature of the pre-formulated declarations on other legal basis either - whether as an extension with regard to the inventions subject to the regulations of the ArbNErfG discussed above under lit. c, whether as an original claim with regard to such inventions (if any) made by the Defendant during his time as managing director of FAST-GmbH (26 April 1999 until 29 March 2000) resp. after his appointment to the management board of FAST-AG by resolution of 08 October 2001 until his employment agreement as member of the management board entered into force as of 01 October 2002. To the extent that the performance duty has been asserted - for the first time in the appeal process - explicitly in terms of compensation in accordance with the principles of restitution in fact due to violation of a good faith duty as an officer, it may be debateable whether this complies with the requirements of § 531 ZPO. Even if one were to assume a violation of duty, the Court would not recognise such a claim for compensation oriented toward restitution in fact that the Plaintiff is entitled to assert. Because the assets in receivership, from which the disputed registrations were sold under preclusion of warranty, did not suffer any damage or loss. The principles of third party damage liquidation ("Drittschadensliquidation") invoked by the Plaintiff do not apply here since the risk of lacking continuation of the property rights was inherent in them from the beginning. Moreover a claim to damages for violation of the duty of good faith in the form of restitution in fact that is assignable to a third party would violate the personality rights element inherent in such a duty of good faith.

In addition it must be noted that the Plaintiff fails even in the second legal stage to plead facts that could be classified as a breach of duty. In particular the Court cannot recognise the specific legal grounds coupled to Defendant's position as an officer, whether as managing director of the FAST-GmbH, or as member of the management board of FAST-AG, which would compel him to sign the required "assignments" and "declarations". Indeed, it might have possibly pertained to his duties to transfer the inventions made during this period to the company through legal transaction (and subsequently make an effort to obtain intellectual property rights, also by rendering the necessary declarations before the issuing authorities) – a question upon which the Court refrains from pronouncing because the Defendant's inventions conceived in this time period have not been identified, not to mention explained in more detail and on the other hand there is also no presentation of the Defendant's contractual obligations pertaining to inventions in his capacity as company officer. (The provisions in the contract appointing him to the management board, pursuant to Exhibit K 53 cannot be applied to the period "without contract" prior to 1 October 2002 resp. the period in which the Defendant was managing director: if this had expressed the will of the contracting parties, would it have been possible to conclude a retroactive validity of the provision in § 7 of the employment contract. If they explicitly avoided such an act then it is impermissible to assume such a declaration of the will of the parties.) However, even if one assumes a duty on the part of the Defendant in favour of the Plaintiff (under what conditions?), to transfer to the Company the inventions created during his period as managing director of FAST GmbH resp. at the beginning of his term as management board member (08 October 2001 until 01 October 2002), no transfer by legal transaction would have occurred, as the Landgericht explained in its ruling under lit. B. No. V of the statement of grounds. That is because any possibly existing intent on the part of both parties to assign the inventions to the company could not have replaced the necessary declarations of intent which could only have been rendered by the supervisory board on behalf of FAST-AG for the period from 08 October 2001 until the contract of appointment to the management board became effective on 01 October 2002 pursuant to § 112 AktG. Inventions from his period as sole managing director for FAST GmbH (exempt from the restrictions of § 181 BGB – German Civil

Code) could have been transferred to the company by means of a self-dealing, with the Defendant then acting on the part of both the transferor and the transferee ("In-sich-Geschäft"). Apart from that even this kind of transaction would also require an outward manifestation of intent to transfer (which as the Landgericht argued actually did not exist because one always assumed that the inventions were assigned to the company already), the Court could not detect and state a breach of duty already because it could not be clarified, which of the disputed intellectual property items are affected by this consideration - even the Plaintiff does not specifically date any of the patent registrations so as to fall in the period from 26 April 1999 to 29 March 2000, when the Defendant was the sole managing director of the GmbH. With these facts the petition for performance according to motion No. 11, even in the versions of the alternative motions (including motion III), cannot be sustained, not even in part, due to lack of identifiable registrations that ought, where applicable, to have been transferred. The perspective of an organisational fault on the part of the Defendant in that he failed to provide a proper operating structure, in particular with regard to patents, does not enable to judge the situation otherwise since the inability to identify any intellectual property rights affected is not remedied by this consideration either.

e. If the Plaintiff has no legal grounds to demand the signature of the preformulated "assignments" and "declarations", then this means with respect to the motions II and III - also in the version of the respective alternative motions - that the denial of the motions by the Landgericht is to be sustained and hence the appeal was also to be denied.

2. The Court is loath to accept the finding pursued under No. 1, whereby rights originating in the person of the Defendant to the individually listed patent registrations resp. the inventions upon which they are based belonged to the assets in receivership of FAST AG at the time these were transferred to Magna-Lastic Devices, just as the Landgericht - implicitly - did not accept it.

a. To the extent that the Plaintiff, for the first time on appeal, beyond that after the deadline for justification of the appeal, with the writ dated 19 December 2008 (file p. 842) submitted its prayer for declaratory relief without further explanation also with regard to the item CA 2,450,137, then this is an expansion of the suit in terms of § 533 ZPO, which was not responded by the Defendant/Respondent in any way whatsoever and which hence had to be admitted as purposeful because the registration had already been part of the motion for performatory relief (there lit. x.) and of the cross-motion and thus subject of dispute at trial. The admissibility of the petition for declaratory judgement was also answered without relevant objections, § 256 ZPO: While it is true that the inclusion of the registration in the assets in bankruptcy in August 2003 does not constitute a current legal relationship. However, this is not prejudicial because the Plaintiff still wants to derive rights from the past legal condition (see reference to case law in Thomas/Putzo/ Reichold, ZPO, 29th Ed., § 256 No. 8).

b. Rather the motion would only be justified if the inventions upon which the registrations were based - undisputedly created (also) by the Defendant - were transferred to the FAST AG resp. the FAST GmbH, whether according to the provisions of the ArbNErfG or through a contractual agreement. The Landgericht already rejected this argument with detailed and correct considerations with which the Court concurs so as to avoid repetitions. The attack on this argument here on appeal fails. In particular, there is nothing objectionable if the Landgericht follows the highest court ruling on the issue of the formal requirements as to a claim of an invention according to § 6 subsec. 2 ArbNErfG, even if this is only done after the conclusion of oral arguments. The Plaintiff can derive no more favourable assessment from the provision under § 7 subsec. 2 of the employment contract for the management board. That is because in contrast to other rights already granted to the employer in advance under subsec. 1 of the passage, the parties explicitly chose the modalities of the ArbNErfG for the technical innovations in subsection 2. An (implicit) contractual transfer of the inventions by means of a so-called self-dealing also cannot be accepted: regardless of the fact that such a self-dealing would only have been possible for the period when the Defendant was sole managing director (exempted from the restrictions under §181 BGB) (26 April 1999 until 29 March 2000) – he could not render any binding declarations of intent for the company in his

capacity as procurator, lacking sole powers of representation, and nor as a member of the management board of the "Aktiengesellschaft" (joint stock company) - and notwithstanding the fact that the Plaintiff does not provide substantiated argument for that the registrations in dispute originated in the period from 26 April 1999 until 29 March 2000, an implicit contractual transfer of the inventions on which such registrations were based would require a correspondingly expressed fact as well as the intent to transfer from the Defendant's side as well as the will to accept such transfer on the side of the Company. These preconditions are not given here because, as already argued, the parties assumed that the rights naturally belonged to the employer without explicit allocation. Here there is no indication that change in the given allocation was the intention of the parties. Moreover the Landgericht correctly points out that the issue of consideration for the inventions (with exception of those the Defendant made after the effective date of appointment to the management board and which FAST AG could have claimed without compensation) remained unclear and was not even discussed, an argument against intent to transfer. It cannot be assumed that the Defendant would have under all circumstances intended to transfer all his valuable results of his inventive activity to the Company without compensation. Due to lack of subjective (as well as objective) facts comprising a declaration of intention - which would also have to include the issue of consideration - there is no question of subsequent approval (submitted in second instance as Exhibit BB 3) of previous provisionally invalid legal transfers. It is to be added that even an incorrect legal point of view held by both the parties as to the issue of effective transfer of inventions to the FAST companies, could not substitute for the actual pre-requisites for a transfer. According to this the Plaintiff's appeal must also fail to the extent that it seeks a finding with the motion as to No. I that the individually listed registrations be considered to have been part of the assets under receivership in August 2003.

3. On the other hand the Plaintiff receives partial relief to the extent that the Plaintiff attacks the first judgement with regard to the finding in No. II (corresponding to the negative cross-motion for interlocutory declaratory judgement of the Defendant), whereby the inventions on which the registrations (listed individually) were based have not been transferred, neither by claims nor by legal transaction, to the FAST-AG resp. FAST-GmbH (motion V.): The Landgericht permissibly interpreted the motion, to the extent that it concerned the

registrations in light of which the Plaintiff had withdrawn its original suit for performance, as a motion for declaratory judgement under § 256 subsec. 1 ZPO with the consideration that - notwithstanding withdrawal of the complaint - the Plaintiff had in any case alleged a corresponding legal succession. However, the motion for the declaratory judgement - which even the Defendant does not call into doubt when considering the complaints of the Plaintiff as late but not factually false - is unfounded insofar. According to the bundle of exhibits LLR BB4 the Defendant transferred with respect to the inventions on which the patents Nos. US 09/673,930; US 10/373,636 = CA 2,476,543; US 10/257,337 and US 6,360,841 were based to the FAST companies "the entire right, title and interest in and to said application for patent in the United States of America and any patents, original, reissue substitute or extension, which may issue therefrom", hence his rights to the inventions, already in 2000 and 2003. With respect to these items the desired declaratory judgement cannot be made, so that the motion is insofar unfounded, the Landgericht judgement on the Plaintiff's appeal is therefore to be restricted accordingly and the cross-motion is to be denied.

4. The court holds the declaratory judgement sought by expanding the complaint on appeal through an (alternative) interlocutory ruling that the Defendant/ Respondent was obliged to transfer the registrations in dispute to the Plaintiff/ Petitioner, alternatively the receiver, to be impermissible. Even if there is nothing in the provisions of § 533 ZPO which bars this expansion of the complaint, nonetheless the precedence of the legal issue for the principal motions (addressed to the finding that the inventions belonged to the assets in receivership in August 2003 resp. to the performance in the form of signing the "assignments" and "declarations") required according to § 256 subsec. 2 ZPO for interlocutory relief has not been satisfied. It is not possible to construe this as a motion for declaratory judgement under § 256 subsec. 1 ZPO because of the priority of the suit for performance. Since the declaratory relief sought in motion No. IV of the appeal petition was inadmissible, the court accordingly declined to rule on the matter.

5. According to § 92 ZPO the costs of the litigation - with the exception of those caused by the third party intervention - were to be divided among the parties to the extent of prevailing or lost in the case. The costs of the third party intervention were to be divided in accordance

with § 101 ZPO as was done. The order pertaining to the provisional enforceability corresponds to § 708 no. 10, § 711 ZPO.

Leave to appeal was not granted. The Plaintiff/ Petitioner did not satisfy the prerequisites pursuant to § 543 subsec. 1 no. 1; subsec. 2 ZPO: The legal dispute is neither of fundamental importance nor is it required by the concerns of development of case law or by the uniformity of case law to have the case decided by the Federal Court of Justice (BGH).

Dr. Streicher
Presiding Judge
of the Oberlandesgericht

Müller
Judge
of the Oberlandesgericht

Hübner
Judge
of the Oberlandesgericht

*Stamp of the Oberlandesgericht Munich
16 June 2009*